

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
13/12922

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Septembre 2013

**JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2014**

N° MINUTE :

DEMANDERESSE

S.A.S. YVES SAINT LAURENT
7 avenue George V
75008 PARIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège,

représentée par Maître Gaëtan CORDIER du PUK EVERSLEDGS LLP,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaissant, vestiaire #J0014

DÉFENDEUR

Monsieur Denis CASSET
19 rue Paul Claudel
91000 EVRY

défaillant, faute d'avoir constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François THOMAS, Vice-Président
Président de la formation

Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Assesseurs,

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier, lors des débats.

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

DÉBATS

A l'audience du 05 Septembre 2014
tenue en audience publique

JUGEMENT

Réputé contradictoire

en premier ressort

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Yves Saint Laurent, crée et commercialise des articles de luxe, notamment de prêt-à-porter et d'accessoires en particulier sous les marques suivantes, dont elle est titulaire:

- la marque semi-figurative communautaire « YSL » déposée le 9 avril 2008 sous le n° 6845713 en classes 6, 9, 14, 18, et 25,
- la marque semi-figurative française « YSL » déposée le 27 avril 1988 sous le n° 1462492 en classes 14, 18, 24, 25 et 26 régulièrement renouvelée,
- la marque semi-figurative française « YSL » déposée sous le n°1252676 le 25 novembre 1983 en classes 8, 16, 21 et 34, régulièrement renouvelée,
- la marque semi-figurative française « YSL » déposée sous le n° 254533 le 10 avril 1962 en classes 14,18, 24 et 25 et 26, régulièrement renouvelée,
- la marque semi-figurative communautaire « YVES SAINT LAURENT » déposée le 9 avril 2008 sous le n° 6845622, en classes 9,14, 18 et 25,
- la marque verbale française « YVES SAINT LAURENT » déposée le 13 avril 1987 sous le n° 1412766, en classes, 14, 18, 24, 25, et 26 régulièrement renouvelée,
- la marque semi-figurative française «YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE » déposée le 20 février 1989 sous le n° 1515290, en classe 25, régulièrement renouvelée,
- la marque semi-figurative française « YVES SAINT LAURENT » n° 314625 déposée le 7 juin 1966 en classes 14, 18, 24 à 26, régulièrement renouvelée,
- la marque verbale communautaire « SAINT LAURENT » déposée le 7 décembre 2012 n° 0011445905 en classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 34, 35, 37, 41 et 43.

Informée le 31 mai 2013 par la direction régionale des douanes de Paris Ouest de la retenue de marchandises susceptibles de contrefaire les marques précitées, soit 2020 thermocollants reproduisant le

monogramme «YSL » et 1175 étiquettes revêtues de la marque «Yves Saint Laurent Rive Gauche », la société Yves Saint Laurent a confirmé, au service des douanes, que selon elle, il s'agissait de marchandises contrefaisantes, et a pu savoir que les produits avaient été expédiés de Hong Kong (GWSE express Coltd- 4C, Yoo) et avaient pour destinataire, monsieur Casset domicilié à Evry, 19 rue Paul Claudel.

C'est dans ces conditions que la société YVES SAINT LAURENT a, par acte du 11 septembre 2013, fait citer monsieur Denis Casset devant le tribunal de grande instance de Paris, en lui reprochant des faits de contrefaçon.

La société YVES SAINT LAURENT demande au tribunal au vu des dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L 713-2, L 713-3 et L 713-5 de :

- juger que les étiquettes « YVES SAINT LAURENT » et les thermocollants « YSL » retenus en douane le 31 mai 2013 et destinés à Monsieur Casset constituent la contrefaçon des marques (i) « YVES SAINT LAURENT Rive Gauche » déposée sous le n° 1515290, (ii) « Yves Saint Laurent » déposées sous les n° 314625, 1412766, et 006845622, (iii) « SAINT LAURENT » sous le n° 011445905, et (iv) « YSL » les n° 254533, n° 1462492, n° 1252676 et n° 006845713,

- interdire sous astreinte de 5000 € par produit et par infraction à partir de la signification du jugement à monsieur Denis Casset d'importer, d'exporter, de détenir et d'utiliser, de quelle que manière que ce soit, les étiquettes et les thermocollants litigieux retenus en douane le 31 mai 2013 contrefaisant les marques (i) « YVES SAINT LAURENT Rive Gauche » déposée sous le n° 1515290, (ii) « Yves Saint Laurent » déposées sous les n° 314625, 1412766, et 006845622, (iii) sous le n° 011445905, et (iv) « YSL » sous les n° 254533, n° 1462492, n° 1252676 et n° 006845713,

- interdire sous astreinte de 5000 € par produit et par infraction à partir de la signification du jugement à monsieur Denis Casset d'importer, d'exporter, de détenir et d'utiliser, de quelle que manière que ce soit, des produits contrefaisant les marques (i) « YVES SAINT LAURENT Rive Gauche » déposée sous le n° 1515290, (ii) « Yves Saint Laurent » déposées sous les n° 314625, 1412766, et 006845622, (iii) « SAINT LAURENT » sous le n° 011445905, et (iv) « YSL » les n° 254533, n° 1462492, n° 1252676 et n° 006845713,

- condamner Monsieur Denis Casset sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à détruire sous le contrôle d'un huissier de justice désigné par la demanderesse et aux frais de M. Casset, l'ensemble des étiquettes et thermocollants litigieux retenus en douane,

- se réserver la compétence pour la liquidation des astreintes,

- condamner monsieur Denis Casset à verser à la société YVES SAINT LAURENT la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, au regard de l'atteinte économique portée aux marques (i) « YVES SAINT LAURENT Rive Gauche » déposée sous le n° 1515290, (ii) « Yves Saint Laurent » déposées sous les n° 314625, 1412766, et 006845622, (iii) « SAINT LAURENT » sous le n° 011445905, et (iv)

« YSL » les n° 254533, n° 1462492, n° 1252676 et n° 006845713,

-condamner monsieur Denis Casset à verser à la société YVES SAINT LAURENT la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral de la société Yves Saint Laurent pour avilissement des marques (i) « YVES SAINT LAURENT Rive Gauche » déposée sous le n° 1515290, (ii) « Yves Saint Laurent » déposées sous les n° 314625, 1412766, et 006845622, (iii) « SAINT LAURENT » sous le n° 011445905, et (iv) « YSL » les n° 254533, n° 1462492, n° 1252676 et n° 006845713,

- ordonner la publication judiciaire de la décision, dans 5 journaux au choix de la société Yves Saint Laurent et aux frais du défendeur sans que le coût de chaque insertion n'excède 5.000 euros,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement en tous ses chefs,

- condamner le défendeur à verser à la société Yves Saint Laurent la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur Casset aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gaëtan Cordier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur Casset a été assigné selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.

Malgré un avis adressé par le greffe par lettre simple, il n'a pas constitué avocat, de sorte qu'un jugement réputé contradictoire sera rendu par application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2013.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « *si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.* »

Sur les actes de contrefaçon

A l'appui de ses demandes, la société Yves Saint Laurent soutient que les produits retenus litigieux reproduisent les marques dont elle est titulaire pour être apposés sur des vêtements, de sorte que la contrefaçon est établie en application des articles L 713-2, L713-3 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

Elle ajoute que la protection au titre de l'article 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 6 Bis de la convention d'Union de Paris, dont bénéficie la marque YSL du fait de sa notoriété internationale, lui confère une protection étendue à des produits et des services non similaires à ceux désignés dans les enregistrements antérieurs ; elle ajoute que de surcroît, les thermocollants sont manifestement destinés à être apposés sur des vêtements et portent

atteinte aux marques YSL n° 254533, 1462492, et 006845713.

SUR CE

Sur les marques « YVES SAINT LAURENT Rive Gauche » n° 1515290, « Yves Saint Laurent » n° 314625, 1412766, et 006845622, « SAINT LAURENT » n° 011445905

L'article 9 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose notamment que « *la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:... b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.* »

L'article L713-3 prévoit que « *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :*

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;*
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »*

Il ressort des documents versés que la société Yves Saint Laurent a été prévenue par courrier du 31 mai 2013 par la direction régionale des douanes de Paris Ouest de la retenue de marchandises susceptibles d'être contrefaisantes, soit 2020 thermocollants reproduisant le monogramme « YSL » et 1175 étiquettes revêtues de la marque « Yves Saint Laurent Rive Gauche ».

Les produits avaient été expédiés de Hong Kong (GWSE express Coltd- 4C, Yoo) et avaient pour destinataire, monsieur Casset domicilié à Evry, 19 rue Paul Claudel.

Sur les étiquettes en tissus litigieuses, on peut lire « Yves Saint Laurent rive gauche » en lettres noires sur fond blanc.

Ces étiquettes présentent une proximité visuelle très importante avec les marques « YVES SAINT LAURENT Rive Gauche » n° 1515290, et « YVES SAINT LAURENT » n° 314625, 1412766, et 006845622, en ce que les signes qui y figurent sont composés de trois mêmes termes accolés les uns aux autres, YvesSaintLaurent, orthographiés de manière identique, en lettres majuscules de caractères noirs, dans une police très proche de celles des marques en question, et les premières lettres de chaque terme YSL étant chacune de taille plus importante que les autres lettres comme dans les signes protégés par les marques.

La présence de la mention « rive gauche » sur les étiquettes querellées, dont sont dépourvues les marques n° 314625, 1412766, et 006845622 ne saurait effacer leur proximité visuelle avec ces marques.

Par ailleurs, ces étiquettes ont la même identité phonétique que la marque n° 1515290, aucune différence acoustique ne pouvant être relevée entre les signes.

Les termes "rive gauche" sur les étiquettes querellées, absents des marques n° 314625, 1412766, et 006845622 ne sauraient réduire la proximité phonétique de ces étiquettes avec ces marques, les trois premiers termes du signe ayant une sonorité identique à ces marques.

Au niveau conceptuel, le signe YVESSAINTLAURENT est évocateur des marques YVESSAINTLAURENT et YVES SAINT LAURENT rive gauche, lesquelles disposent d'une notoriété importante et sont identifiées au luxe français.

S'agissant de la marque n°011445905, le signe apparaissant sur les étiquettes en cause reprend les deux éléments SAINT LAURENT constituant cette marque communautaire, éléments qui y sont précédés du prénom Yves et suivis de rive gauche, de sorte que ce signe présente une certaine proximité avec la marque nominative considérée.

Au niveau phonétique également, le signe sur les étiquettes paraît, malgré l'attaque par le terme « Yves » absent de la marque communautaire et la présence de la mention "rive gauche", présenter une certaine proximité avec la marque communautaire, dont les termes sont intégralement repris par les signes figurant sur ces étiquettes.

Enfin, le signe des étiquettes en tissus évoque le savoir-faire du luxe français, induit également par la marque communautaire SAINT LAURENT pour le consommateur.

Les produits litigieux sont des étiquettes en tissus, de sorte qu'elles correspondent aux produits expressément identifiés en classe 24 visés par la marque communautaire n°011445905.

Dépourvues d'usage propre, et n'étant que l'accessoire du produit sur lequel elles sont destinées à être apposées ou cousues, ces étiquettes en tissus apparaissent indissociables des produits visés dans les enregistrements des autres marques invoquées, en l'espèce les marques françaises n° 1515290, 314625, 1412766 pour les vêtements et accessoires de la classe 24, (« vêtements, chaussures chapellerie ») et communautaire n° 006845622 pour les produits de la classe 25 « vêtements, ceintures, gants, habillements ».

Il s'en suit que cette proximité est de nature à introduire dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des produits visés par les marques, un risque d'association entre les signes figurant sur les étiquettes et les marques françaises n° 1515290, 314625, 1412766 et marques communautaires n°011445905 et 006845622 susceptible de le conduire à attribuer une origine commune.

Au vu de ce qui précède, et du risque de confusion existant, les produits sont constitutifs de contrefaçon par imitation des marques précitées dont est titulaire la demanderesse.

La demande présentée par la société Yves Saint Laurent de ce chef sera

par conséquent accueillie.

Il sera fait interdiction à monsieur Casset de poursuivre de tels agissements dans les conditions fixées par le dispositif.

Sur les marques « YSL » portant les n° 254533, 1462492, 1252676 et 006845713

Il ressort de l'examen des signes figurant sur les thermocollants transmis en photographie par les douanes qu'ils présentent une impression en grands caractères des trois lettres YSL, placées verticalement et entrelacées les unes aux autres, en noir, sur fond blanc, comme dans le monogramme « YSL » protégé par les marques françaises n° 254533, 1462492, 1252676, et communautaire n° 006845713 dont est titulaire la demanderesse.

Ces trois lettres sans espace entre elles, sont représentées dans la même police de caractère que celles figurant sur les marques précitées, de sorte qu'elles présentent une grande proximité visuelle avec les marques visées.

Au plan phonétique également, le signe figurant sur ces thermocollants se prononce de la même façon que les marques en cause.

Au plan conceptuel, le signe présent sur ces thermocollants évoque également les produits de la maison Yves Saint-Laurent, soit des produits d'habillement de haut de gamme porteurs des marques YSL.

S'agissant de la marque n°006845713, le signe apparaissant sur les thermocollants reprend les trois éléments YSL constituant cette marque communautaire, de sorte que ce signe apparaît similaire avec la marque semi-figurative communautaire considérée.

Au vu de ces éléments, il paraît que les signes apposés sur les thermocollants objets de la retenue douanière sont la reprise des éléments des marques précitées.

Ces thermocollants, en ce qu'ils sont dépourvus d'usage propre, et ne sont que l'accessoire du produit sur lequel ils sont destinés à être apposés ou cousus, apparaissent indissociables des produits visés dans l'enregistrement, en l'espèce des vêtements ou accessoires désignés en classe 24 des marques déposées sous les n° 254533, 1462492, et 006845713.

Ils apparaissent similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque française, 1252676, déposée pour les produits en classes 8, 16, 21 et 34, qui vise expressément des adhésifs.

Il s'en suit que cette similarité des signes au monogramme YSL sur les plans phonétique, visuel et conceptuel et au regard de produits similaires sont nature à introduire dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des produits visés par les marques en présence, un risque de confusion et de leur attribuer une origine commune.

Au vu de ce qui précède, et du risque de confusion existant, les thermocollants sont constitutifs de contrefaçon par imitation des

marques françaises n° 254533, 1462492, 1252676, et communautaire n° 006845713 dont est titulaire la demanderesse.

La demande présentée par la société Yves Saint Laurent de ce chef sera par conséquent accueillie.

Il sera fait interdiction à monsieur Casset de poursuivre de tels agissements dans les conditions fixées par le dispositif.

Sur la réparation du préjudice

Les actes de contrefaçon auxquels s'est livré monsieur Casset participent à une dévalorisation des marques de la société Yves Saint Laurent, et à une dépréciation de leur valeur.

Aussi sera-t-il fait une juste appréciation du préjudice subi au titre de l'atteinte aux marques de la société Yves Saint Laurent en condamnant monsieur Casset au paiement d'une somme de 10 000 euros.

La demande au titre d'un préjudice économique distinct n'est pas justifiée et sera rejetée.

Par ailleurs, la destruction de la marchandise retenue par les services des douanes sera ordonnée, sans être assortie d'une astreinte.

Sur la publication

La teneur de la décision ne justifiant pas que sa publication soit ordonnée, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire de la décision sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la destruction du stock.

Sur les dépens

Monsieur Casset succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens.

Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît justifié en l'espèce de condamner monsieur Casset au paiement de la somme de 3000 euros à la société Yves Saint Laurent sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que monsieur Denis Casset a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques françaises n° 1515290, 314625, 1412766, et des marques communautaires n° 006845622 ,011445905, des marques françaises n° 254533, 1462492, 1252676, et communautaire

n° 006845713, au préjudice de la société Yves Saint Laurent,

Interdit en tant que de besoin à monsieur Denis Casset de détenir et d'utiliser de quelle que manière que ce soit, les étiquettes et thermocollants litigieux retenus en douane le 31 mai 2013,

Ordonne la destruction des produits objets de la retenue douanière, aux **frais de monsieur Casset**,

Condamne monsieur Casset au paiement de la somme de 10.000 euros à la société YVES SAINT LAURENT, en réparation de l'atteinte portée à ses droits sur les marques,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la publication de la décision,

Rejette les autres demandes,

Condamne monsieur Casset au paiement à la société Yves Saint Laurent de la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision, sauf s'agissant de la destruction,

Condamne monsieur Casset aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gaëtan Cordier.

Fait et jugé à Paris, le 23 octobre 2014.

Le Greffier

Le Président